

LA BEAUTE EST DANS LA FORME

1. Les dessins et modèles industriels

Qu'est-ce qu'un dessin ou modèle industriel ?

Aux fins de l'annexe IV de l'Accord de Bangui du 24 Février 1999, article premier, alinéa 1 , *est considéré comme dessin, tout assemblage de lignes ou de couleurs, et comme modèle toute forme plastique associée ou non, à des lignes ou à des couleurs, pourvu que cet assemblage ou forme donne une apparence spéciale à un produit industriel ou artisanal et puisse servir de type pour la fabrication d'un produit industriel ou artisanal.*

Pour les entreprises, la conception d'un nouveau produit suppose généralement l'élaboration des aspects fonctionnels et esthétiques de celui-ci, compte tenu de questions telles que la possibilité de commercialisation du produit, ses coûts de fabrication ou sa facilité de transport, de stockage, de réparation et d'élimination. Ainsi, la conception d'un fauteuil doit s'assurer que celui-ci sera à la fois confortable et plaisant à regarder.

Du point de vue du droit de la propriété intellectuelle, toutefois, il existe une distinction nette entre les aspects fonctionnels et les aspects esthétiques d'un produit. Alors que les aspects fonctionnels peuvent être protégés par un brevet, **les aspects esthétiques** sont protégés par les dessins ou modèles industriels. Bien que la conception d'un produit puisse avoir des aspects techniques ou fonctionnels, le dessin ou modèle industriel, en tant que catégorie de droits de propriété intellectuelle, se rapporte uniquement à la nature esthétique d'un produit fini et se distingue de tout aspect technique ou fonctionnel. En d'autres termes, les dessins ou modèles industriels se rapportent uniquement à l'apparence du fauteuil, et non à sa fonction.

L'alinéa 2 de l'article premier de l'Annexe IV de l'Accord de Bangui stipule que : *si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l'invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions de l'annexe I sur les brevets d'invention ou de l'annexe II sur les modèles d'utilité.*

Les dessins ou modèles industriels concernent un grand nombre de produits de l'industrie, de la mode et de l'artisanat : instruments techniques et médicaux, montres, bijoux et autres articles de luxe, produits ménagers, jouets, mobilier, appareils électriques, voitures et structures architecturales, dessins textiles et équipements sportifs. Ils jouent aussi un rôle important en termes d'emballages, de récipients et de présentation des produits.

En règle générale, un **dessin industriel** consiste en éléments bidimensionnels (par exemple ornementation, motifs, lignes ou couleurs d'un produit), et un **modèle industriel** consiste en éléments tridimensionnels (**par exemple forme du produit**). La **combinaison d'un dessin et d'un modèle peut également être protégée**.

Exemple de modèle industriel

Exemple de dessin industriel

Les dessins et modèles créatifs dans l'entreprise

Les entreprises consacrent souvent une grande partie de leur temps et de leurs ressources à améliorer l'esthétique de leurs produits. Des dessins et modèles originaux ou nouveaux sont souvent créés :

1. **pour adapter les produits afin de conquérir des segments précis du marché :** l'apport de modifications mineures au dessin ou modèle de certains produits (par exemple, une montre) peuvent les rendre intéressants pour différents groupes d'âge, différentes cultures ou différents groupes sociaux. Si la fonction principale d'une montre demeure la même, les enfants et les adultes ont en général des goûts très différents en matière d'esthétique ;
2. **pour créer un nouveau créneau commercial :** sur un marché concurrentiel, de nombreuses sociétés s'efforcent de créer des créneaux en introduisant des dessins et modèles industriels créatifs pour leurs nouveaux produits, qui permettent de différencier ces deniers de ceux des concurrents. Il peut s'agir d'objets courants tels que serrures, chaussures, tasses et sous-tasses ou d'objets éventuellement chers comme des bijoux, des ordinateurs ou des voitures ;
3. **pour renforcer des marques :** les dessins et modèles créatifs sont souvent associés au caractère distinctif d'une marque en vue de renforcer l'image de marque propre à une société. De nombreuses sociétés ont créé ou redéfini avec succès leur image de marque en privilégiant le dessin ou le modèle d'un produit ;

Pourquoi protéger des dessins et modèles industriels ?

Un dessin ou modèle industriel ajoute de la valeur à un produit. Il le rend **séduisant** aux yeux des consommateurs et peut même constituer un atout exceptionnel. Protéger des dessins et modèles industriels de valeur devrait donc être un élément fondamental de la stratégie commerciale de tout créateur ou fabricant.

En faisant enregistrer son dessin ou modèle industriel auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), le propriétaire obtient **le droit exclusif d'exploiter ce dessin ou modèle et de vendre ou faire vendre à des fins industrielles ou commerciales les produits dans lesquels ce dessin ou modèle est incorporé, sans préjudice des droits qu'il tiendrait d'autres dispositions légales**, et ceci dans les 16 Etats membres que compte l'OAPI. Cela est commercialement justifié puisque la compétitivité de l'entreprise s'en trouve améliorée et qu'il s'ensuit souvent des recettes supplémentaires pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

- en faisant enregistrer un dessin ou modèle, vous pouvez empêcher que celui-ci soit copié ou imité par des concurrents et vous renforcez votre position concurrentielle ;
- faire enregistrer un dessin ou modèle de valeur contribue à un **juste retour sur les sommes investies** dans la création et la commercialisation du produit correspondant et, par conséquent, à l'augmentation de vos bénéfices ;

- les dessins et modèles industriels sont des **actifs commerciaux** qui peuvent accroître la valeur commerciale d'une société et de ses produits. Plus un dessin ou modèle a de succès, plus il a de valeur pour l'entreprise ;
- un dessin ou modèle protégé peut aussi faire l'objet d'une **licence** (ou être vendu) à des tiers contre paiement d'une redevance. En concédant des licences, vous pouvez pénétrer des marchés qui auraient été hors de votre portée, ou dont l'occupation aurait entraîner des investissements plus importants avec des risques plus élevés ;
- l'enregistrement de dessins et modèles industriels permet d'encourager une **concurrence loyale** et des pratiques commerciales honnêtes qui, à leur tour, favorisent la production d'un large éventail de produits esthétiquement séduisants.

Les dessins et modèles industriels sous un éclairage particulier

Si les éléments fonctionnels d'une lampe ne sont, en général, pas sensiblement différents d'un produit à l'autre, leur apparence peut constituer l'une des clés du succès du produit sur le marché. C'est la raison pour laquelle les registres des dessins et modèles industriels de nombreux pays comportent une longue liste de dessins et modèles pour des produits ménagers tels que les lampes.

2. Protéger les dessins et modèles industriels

Comment obtenir la protection d'un dessin ou modèle industriel ?

Dans la plupart des pays, **un dessin ou modèle industriel doit être enregistré** pour pouvoir être protégé selon la législation sur les dessins et modèles industriels.

Selon les dispositions de l'Accord de Bangui qui concernent la protection des dessins et modèles industriels, la condition nécessaire pour l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel est qu'il soit nouveau. Un dessin ou modèle industriel est nouveau s'il n'a pas été divulgué en tout lieu du monde, par une publication sous forme tangible, par un usage ou par tout autre moyen avant la date de dépôt ou, le cas échéant, avant la date de priorité de la demande d'enregistrement.

Pour faire enregistrer un dessin ou modèle industriel, vous devez déposer une demande auprès de **l'office national de la propriété intellectuelle** du pays où vous souhaitez obtenir une protection (voir à l'annexe 1 la liste des sites Web des offices de propriété intellectuelle). Si vous voulez obtenir une protection à l'étranger, reportez vous à la section 3.

Il convient de signaler la situation de certains pays ou de certaines zones économiques communes à plusieurs pays telles que l'Union européenne, où une législation récente permet d'obtenir pour les **dessins et modèles non enregistrés** une protection restreinte pour trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou le modèle en question a été publié dans l'Union européenne.

La protection d'un dessin ou modèle non enregistré donne aux entreprises la possibilité d'essayer leurs produits sur le marché avant d'entreprendre les démarches et d'engager les dépenses nécessaires à l'enregistrement de tous dessins et modèles dont beaucoup risquent de ne pas avoir de succès sur le marché. En outre certains dessins et modèles peuvent rester sur le marché très peu de temps, notamment dans le secteur de la mode. Pour ces produits, le dessin ou modèle non enregistré constitue une bonne solution de rechange. Mais, une fois le produit fabriqué, les créateurs ont jusqu'à 12 mois pour faire enregistrer

le dessin ou modèle. La protection accordée à un dessin ou modèle non enregistré est d'une portée restreinte – en ce sens qu'il est plus difficile à faire respecter – et d'une durée limitée, puisqu'elle est de 3 ans contre 25 ans pour les dessins et modèles enregistrés dans l'Union européenne.

Bien que ce guide soit axé principalement sur les dessins et modèles industriels enregistrés, il est toutefois important de souligner que, dans certains pays, y compris dans les Etats membres de l'OAPI, il peut exister d'autres façons de protéger les dessins et modèles industriels :

- selon la législation nationale et le type de dessin ou modèle, le **droit d'auteur** permet aussi de protéger un dessin ou modèle. En général, le droit d'auteur prévoit des droits exclusifs pour les œuvres littéraires et artistiques. Etant donné que les dessins et modèles peuvent, dans certains pays, comme c'est le cas à l'OAPI, être considérés comme des œuvres d'art ou des œuvres des arts appliqués, la protection par le droit d'auteur peut s'appliquer et représenter une solution intéressante pour les PME ;
- en outre, dans certains pays, lorsque le dessin ou modèle industriel joue sur le marché le rôle d'une marque, comme le prévoit l'Accord de Bangui, il peut être protégé en tant que **marque tridimensionnelle**. Cela peut être le cas lorsque la forme du produit ou son emballage est considéré comme distinctif ;
- la législation sur la **concurrence déloyale** peut aussi protéger, dans certains pays, y compris les Etats membres de l'OAPI, le dessin ou modèle industriel contre toute imitation par des concurrents.

Pour plus de détails sur la protection de votre dessin ou modèle par le droit d'auteur, la législation sur les marques ou la législation sur la concurrence déloyale, voir la section 5.

Quels droits découlent de la protection des dessins et modèles industriels ?

Lorsqu'un dessin ou modèle industriel est protégé par un enregistrement, son propriétaire a le droit d'**empêcher toute copie ou toute imitation non autorisée**, c'est-à-dire notamment d'interdire à quiconque **de fabriquer, de proposer, d'importer, d'exporter ou de vendre** tout produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel il est appliqué. La législation et la pratique du pays ou de la région considérée déterminent l'étendue de la protection dont bénéficie le dessin ou le modèle enregistré.

Droits exclusifs

Supposons que votre société ait conçu un parapluie sur la base d'un dessin ou modèle novateur, qu'elle ait enregistré celui-ci auprès de l'OAPI et qu'elle ait par conséquent obtenu des droits exclusifs sur les parapluies correspondant à ce dessin ou modèle. Si vous constatez par la suite, dans un des Etats membres de l'Organisation, qu'un concurrent fabrique, vend ou importe des parapluies reprenant le même dessin ou modèle ou un dessin ou modèle identique pour l'essentiel, vous pourrez l'empêcher d'utiliser votre dessin ou modèle et, éventuellement, obtenir réparation du préjudice que votre entreprise a subi par suite de cette utilisation non autorisée du dessin ou modèle.

Si vous ne pouvez pas empêcher des concurrents de fabriquer des produits concurrentiels, vous pouvez les empêcher de fabriquer des produits semblables aux vôtres et d'exploiter

gratuitement votre créativité. Si vous souhaitez avoir de plus amples informations sur la façon de faire respecter vos droits, nous vous recommandons de consulter un avocat spécialisé en propriété intellectuelle.

Que peut-on faire enregistrer en tant que dessin ou modèle industriel ?

En règle générale, pour pouvoir être enregistré, un dessin ou modèle doit remplir selon la législation du pays dans lequel la protection est recherchée, une ou plusieurs des conditions de base suivantes :

- Le dessin ou modèle doit être « **nouveau** ». Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau s'il n'y en a pas eu d'identique mis à la disposition du public avant la date de dépôt ou de la demande d'enregistrement.
- Le dessin ou modèle doit être « **original** ». Un dessin ou modèle est considéré comme original s'il a été créé indépendamment par son auteur et s'il n'est ni une copie, ni une imitation de dessins et modèles existants.
- Le dessin ou modèle doit présenter un « **caractère individuel** ». Cette condition est remplie si l'impression d'ensemble produite par un dessin ou modèle sur un utilisateur averti diffère de celle produite sur ce même utilisateur par un dessin ou modèle antérieur mis à la disposition du public.

Traditionnellement, les dessins et modèles susceptibles d'être protégés concernent des produits manufacturés (par exemple forme d'une chaussure, style d'une boucle d'oreille ou décoration d'une théière). Dans le secteur du numérique, toutefois, la protection s'étend graduellement dans certains pays à plusieurs autres produits et types de dessin ou modèle. Il s'agit notamment des icônes d'ordinateurs produites au moyen de codes informatiques, des polices de caractères, de l'affichage graphique sur les écrans d'ordinateurs et les téléphones mobiles, etc. Le régime juridique des dessins ou modèles industriels de l'Accord de Bangui étend la protection aux produits de l'artisanat.

Qu'est ce qui est exclu de la protection des dessins ou modèles industriels ?

Parmi les dessins et modèles industriels qui ne peuvent, en général, pas être enregistrés dans de nombreux pays figurent :

- Les dessins et modèles industriels qui ne satisfont pas aux conditions de nouveauté, d'originalité ou de caractère individuel (comme cela est expliqué ci-dessus) ;
- Les dessins et modèles industriels qui découlent obligatoirement de la **fonction technique** d'un produit ; ces caractéristiques techniques ou fonctionnelles peuvent être protégées, selon le cas, par d'autres droits de propriété intellectuelle (par exemple, brevets, modèles d'utilité ou secrets d'affaires) ;
- Les dessins et modèles industriels contenant **des symboles ou des emblèmes officiels** protégés (tels que le symbole olympique, le symbole de la croix rouge, un drapeau national) ;
- Les dessins et modèles industriels qui sont considérés comme **contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs**. Dans le régime juridique de l'Accord de Bangui applicable aux dessins et modèles industriels il ne suffit pas que l'exploitation

commerciale d'un dessin ou modèle industriel soit considérée comme contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs et interdite par une disposition légale ou réglementaire pour que son enregistrement soit refusé. Les atteintes à l'ordre public et aux bonnes mœurs doivent être appréciées de façon absolu, indépendamment de toute disposition légale ou réglementaire.

En outre, il est important de noter que certains pays excluent les **produits de l'artisanat** de la protection des dessins ou modèles, la législation sur les dessins et modèles industriels dans ces pays exigeant que le produit auquel s'applique un tel dessin ou modèle soit un « produit manufacturé » ou qu'il puisse être reproduit par des « moyens industriels ».

Selon la législation nationale, il peut y avoir d'autres restrictions en ce qui concerne les objets qui ne peuvent pas être enregistrés en tant que dessins ou modèles. Il est donc recommandé de consulter un conseil en propriété intellectuelle ou l'office national de propriété intellectuelle compétent.

Comment faire enregistrer un dessin ou modèle ?

Pour pouvoir faire enregistrer un dessin ou modèle à l'OAPI, vous devez procéder de la manière suivante :

- remplir le **formulaire de demande** prescrit, disponible auprès de l'Organisation, des Structures Nationales de Liaison dans les Etats membres, ou sur le site Web de l'OAPI, formulaire communément appelé DM 401, en quatre exemplaires, contenant les mentions obligatoires ci-après :
 - l'adresse complète, la nationalité et le domicile du déposant ;
 - les nom, prénoms et adresse de l'auteur du dessin ou modèle ;
 - les nom, prénoms et adresse du mandataire le cas échéant ;
 - la désignation précise du produit auquel le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ;
 - la ou les classes de produits (tirées de la classification internationale des dessins et modèles industriels aux fins de leur enregistrement international, dite classification de Locarno) ;
 - la date, le numéro et le pays du dépôt antérieur lorsqu'une priorité est revendiquée ;
 - la date de la demande, la signature et le cachet du déposant ou du mandataire. Si le déposant est une personne morale, l'identité et la qualité du signataire doivent être indiquées ;
 - le mode de versement des taxes exigibles et le décompte des dites taxes ;
- la demande est accompagnée d'un pli cacheté contenant en double exemplaire **des représentations** (des dessins ou des photographies) ou **un spécimen** du dessin ou du modèle avec éventuellement une note descriptive. La description doit porter sur le dessin ou modèle et non sur le produit auquel ce dessin ou modèle s'applique. Elle doit être précise et doit permettre de distinguer ce dessin ou modèle d'autres dessins et modèles antérieurs similaires. Elle doit énumérer toutes les caractéristiques esthétiques propres au dessin ou modèle et décrire les plus importantes ;

- vous serez aussi tenu de fournir la pièce justificative du paiement des taxes prescrites ;
- vous pouvez recourir aux services d'un mandataire en propriété intellectuelle pour vous aider à déposer la demande et aller jusqu'au terme de la procédure d'enregistrement. Dans ce cas, vous devriez aussi déposer un **pouvoir sous seing privé, sans timbre, au nom de votre représentant**. La fourniture de ce pouvoir n'est pas obligatoire au moment même du dépôt de la demande et pourra intervenir ultérieurement, soit à l'initiative du déposant, soit après réclamation par l'OAPI.
- En cas de revendication de priorité d'un dépôt antérieur effectué auprès d'un autre office de propriété industrielle, le document de priorité doit être fourni soit au moment du dépôt de la demande à l'OAPI, soit au plus tard dans les trois mois qui suivent ce dépôt. Le document de priorité est la copie certifiée conforme de la demande antérieure. Si le déposant n'est pas l'auteur de la première demande, une autorisation écrite du titulaire du dépôt antérieur ou de ses ayants droit l'habilitant à se prévaloir de la priorité en cause doit être fournie (document de cession de priorité). Le défaut de remise en temps voulu de l'une quelconque de ces pièces entraîne, de plein droit, pour la seule demande considérée, la perte du bénéfice du droit de priorité invoqué.

Pour bénéficier d'une priorité, le dépôt intervenu à l'OAPI doit être fait, au plus tard, six mois après le dépôt antérieurement effectué auprès d'un autre office national ou régional. Le droit de priorité attaché à un dépôt antérieur doit être revendiqué au moment du dépôt du dessin ou modèle industriel.

La demande doit être présentée dans l'une des langues de travail de l'OAPI, à savoir le français ou l'anglais.

La demande peut être déposée directement à l'OAPI, pendant les heures de travail, auprès du bureau chargé de l'accueil et des renseignements ou dans une boîte expressément prévue pour recevoir les dépôts les jours fériés ou en dehors des heures de travail. Les déposants qui n'ont pas leur domicile dans un des Etats membres de l'OAPI ont l'obligation de faire leur dépôt directement auprès de l'Organisation par l'entremise d'un mandataire de leur choix. Pour les déposants domiciliés dans l'un des territoires des Etats membres, ils peuvent déposer leurs demandes soit directement auprès de l'Organisation, soit auprès de l'administration nationale en charge des questions de propriété industrielle dans le pays où ils ont leur domicile, communément appelée Structure nationale de liaison avec l'OAPI.

Tout dépôt de dessin et modèle industriel subit au préalable, quelque soit le lieu de dépôt, un examen de recevabilité qui consiste à vérifier que :

- la demande est établie sur le formulaire prescrit, qu'elle est datée, signée et éventuellement cachetée par le déposant ;
- le pli cacheté mentionne le nom et le domicile du déposant ainsi que le nombre et la nature des pièces contenues ; qu'il est signé du déposant ou du mandataire s'il y en a un.

L'examen de recevabilité consiste également à s'assurer de la présence effective des pièces jointes à savoir, le cas échéant, le pouvoir du mandataire, le document de

priorité et dans tous les cas, la pièce justificative du paiement de la taxe de dépôt, dont le paiement doit nécessairement accompagner la demande d'enregistrement du dessin ou modèle industriel.

Cet examen est sanctionné par l'établissement du procès-verbal de dépôt qui mentionne le numéro d'ordre et le jour et l'heure de réception de la demande (date de réception).

La date de dépôt est confirmée par l'Organisation et correspond à la date du versement de la taxe de dépôt, sous réserve de la présence des pièces citées précédemment.

Deux exemplaires du procès-verbal, auxquels est joint l'original de la quittance de paiement des taxes requises, sont transmis au déposant ou à son mandataire. Les deux autres exemplaires de la demande sont conservés pour les besoins de l'examen administratif en vue de l'enregistrement et de la publication du dessin ou modèle industriel déposé.

L'étape suivante consiste en l'examen administratif qui vise à s'assurer que le dépôt est régulier, c'est à dire qu'il satisfait aux prescriptions légales et réglementaires, que le nombre de dessins ou modèles ne dépasse pas cent en cas d'un dépôt multiple, et que les produits auxquels sont destinés les dessins ou modèles appartiennent bien à la même classe de la classification des dessins et modèles industriels.

L'Organisation vérifie également que le dessin ou modèle n'est pas contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public (article 2, alinéa 4 de l'annexe IV de l'Accord de Bangui), étant entendu que l'exploitation du dessin ou modèle n'est pas considérée comme contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition légale ou réglementaire.

En cas d'irrégularité n'entraînant pas la nullité du dépôt, ou de défaut de paiement des taxes exigibles autres que la taxe de dépôt qui conditionne la recevabilité de la demande, un délai de trois mois est notifié au déposant pour qu'il régularise sa demande. Ce délai peut être augmenté de 30 jours en cas de nécessité justifiée sur requête du demandeur ou de son mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale. Faute de régularisation dans le délai imparti, le dépôt est rejeté.

Lorsque le dépôt est reconnu régulier, l'Organisation procède à son enregistrement sur décision prise par le Directeur Général sous forme d'arrêté. La date légale de l'enregistrement est celle du dépôt. L'arrêté mentionne les données qui doivent être publiées. Une copie de l'arrêté auquel est joint un certificat définitif d'enregistrement est adressée au déposant ou, le cas échéant, à son mandataire.

Pour chaque dessin ou modèle industriel enregistré, l'Organisation publie, dans son bulletin officiel de la propriété intellectuelle (BOPI), les données suivantes :

- le numéro du dessin ou modèle ;
- les nom, prénoms et adresse du titulaire du dessin ou modèle ;
- les nom, prénoms et adresse de l'auteur du dessin ou modèle sauf si celui-ci a demandé à ne pas figurer dans le certificat d'enregistrement ;

- le nom et l'adresse du mandataire, s'il y en a un ;
- la date de dépôt de la demande ;
- la mention de la priorité, si une priorité a été valablement revendiquée ;
- la date de la priorité et le nom du pays dans lequel, ou des pays pour lesquels, la demande antérieure a été déposée et le numéro de la demande antérieure ;
- la date de l'enregistrement du dessin ou modèle ;
- le titre du dessin ou modèle.

L'Organisation fait reproduire le dessin ou modèle déposé lorsque la taxe de publicité a été payée. Une épreuve de la reproduction est mise à la disposition du public à l'OAPI. Des épreuves mentionnant la publicité du dépôt sont délivrées au déposant, à ses ayant cause, ainsi qu'à toute personne engagée dans une contestation judiciaire relative au dessin ou modèle déposé moyennant paiement de la taxe requise.

Dans certains pays ou dans certaines régions, tout comme dans le régime juridique de protection des dessins et modèles industriels instauré par l'Accord de Bangui, le déposant d'un dessin ou modèle peut demander l'ajournement de la publication dudit dessin ou modèle après son enregistrement, à condition qu'il joigne à sa demande une requête dans ce sens. L'ajournement de la publication ne peut pas excéder une période de 12 mois à compter de la date de dépôt de la demande. Eviter toute publication pendant un certain temps peut être préférable pour des raisons de stratégie commerciale.

Vous trouverez des informations détaillées sur la façon de protéger un dessin ou modèle à l'étranger dans la section 3.

Exemple : BABY AND CHILDREN

Soucieuse du bien-être et du confort des bébés pendant le bain, la petite entreprise française BABY AND CHILDREN a conçu et fabriqué un hamac de salle de bains pour bébé. Sa conception simple et originale a séduit les mères et les bébés du monde entier. Pour protéger son nouveau produit, BABY AND CHILDREN a déposé une demande internationale d'enregistrement de modèle industriel en mars 2000. Une fois l'enregistrement terminé, BABY AND CHILDREN a réussi à commercialiser son produit dans plus de dix pays répartis sur trois continents, soit directement, soit en concédant des licences d'exploitation de son modèle industriel enregistré. Ce produit connaît un succès considérable. Le hamac fait aujourd'hui partie des produits phares de BABY AND CHILDREN et la société, forte du monopole légal découlant de la protection du modèle industriel, continue de commercialiser son produit dans le monde.

Combien de temps faut-il pour faire enregistrer un dessin ou modèle industriel ?

En fonction de l'office national (ou régional) de propriété intellectuelle, la procédure d'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel prend en général entre six et douze mois, ou plus, selon, par exemple, que l'examineur formule ou non des objections ou qu'il existe une disposition permettant de former une opposition avant l'enregistrement du dessin ou modèle industriel en question.

A l'OAPI, la législation en vigueur n'a pas prévu une procédure d'opposition à l'enregistrement des dessins et modèles industriels. Un dépôt de dessin ou modèle effectué dans des conditions régulières, c'est à dire qui satisfait aux conditions de forme, est enregistré au bout d'une durée moyenne de 6 mois à compter de la date de dépôt de la demande.

Dans quelle mesure est-il important que le dessin ou modèle demeure confidentiel avant l'enregistrement ?

Si vous souhaitez protéger votre dessin ou modèle industriel dans le cadre d'un système d'enregistrement, il est absolument indispensable que ce dessin ou modèle demeure confidentiel. En effet, la principale condition pour obtenir la protection d'un dessin ou modèle est en général que celui-ci doit être « nouveau ». Si vous montrez votre dessin ou modèle à des tiers, il est conseillé de leur faire signer un accord écrit comprenant une clause de confidentialité, précisant que le dessin ou modèle est confidentiel.

Un dessin ou modèle qui a déjà été divulgué au public, par exemple dans le cadre d'une publicité parue dans le catalogue ou la brochure d'une société, ne peut plus être considéré comme « nouveau ». Il fait partie du domaine public et ne peut pas être protégé, sauf si la législation applicable prévoit un « délai de grâce » ou si la priorité d'une demande antérieure peut être revendiquée (voir aussi les parties consacrées au délai de grâce, page , et à la protection des dessins et modèles industriels à l'étranger, page).

Qu'est-ce que le « délai de grâce » ?

Dans certains pays, la législation prévoit un délai de grâce pour l'enregistrement, dont la durée est en général de six mois à un an à compter du moment où le dessin ou modèle a été rendu public, divulgué ou publié. La durée de ce délai dans le cadre de l'Accord de Bangui est de douze mois

C'est le cas lorsque des produits intégrant le dessin ou modèle sont vendus, présentés lors d'un salon professionnel, d'une exposition ou d'une foire, ou sont publiés dans un catalogue, une brochure ou une annonce publicitaire avant le dépôt de la demande. Durant ce délai, vous pouvez commercialiser votre dessin ou modèle sans qu'il perde son caractère de « nouveauté » et vous pouvez toujours demander son enregistrement.

Toutefois, étant donné que tel n'est pas le cas dans tous les pays et que, en tout cas ce délai est limité dans le temps, il est souvent conseillé de garder le dessin ou modèle confidentiel jusqu'à ce que vous demandiez sa protection en tant que tel. En outre, vous n'aurez aucun droit exclusif sur le dessin ou modèle durant le délai de grâce (bien que votre dessin ou modèle puisse être automatiquement protégé au titre du droit d'auteur ou de la législation sur la concurrence déloyale, selon les dispositions de la législation nationale applicable ; veuillez vous reporter à la section 5, page , pour plus de renseignements sur le droit d'auteur).

Quelle est la durée de la protection des dessins et modèles industriels ?

Selon le régime juridique de protection des dessins et modèles industriels de l'Accord de Bangui, la durée de la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle expire au terme de la cinquième année, à compter de la date du

dépôt de la demande d'enregistrement. Cependant, l'enregistrement d'un dessin ou modèle peut être prolongé pour deux nouvelles périodes consécutives de cinq années, par le simple paiement d'une taxe de prolongation. La taxe de prolongation du dessin ou modèle est payée dans les douze mois précédant l'expiration de la durée de l'enregistrement. Toutefois un délai de grâce de six mois est accordé pour le paiement de ladite taxe après cette expiration, moyennant le paiement d'une surtaxe fixée par voie réglementaire.

Combien coûte la protection d'un dessin ou modèle industriel ?

Les coûts effectifs varient sensiblement d'un pays à l'autre. Toutefois, il est important de garder à l'esprit les différents types de coûts possibles :

1. des **taxes d'enregistrement** devront être payées à l'office national ou régional de la propriété intellectuelle. Ces taxes varieront en général en fonction du nombre de dessins et modèles à enregistrer et du nombre de pays dans lesquels un enregistrement est demandé. Ainsi, une demande déposée pour un seul dessin ou modèle communautaire concernant 15 pays de l'Union européenne coûte 350 euros. Elle coûterait 1925 euros si elle contenait 10 dessins ou modèles. Pour obtenir des informations détaillées sur le montant exact des taxes, adressez-vous à votre mandataire en propriété intellectuelle ou aux offices de propriété intellectuelle concernés. Les principales taxes en vigueur à l'OAPI sont données dans le tableau ci-dessous (en Francs CFA) :

1. Taxes pour l'obtention de l'enregistrement d'un dessin ou modèle	
a) Dépôt simple :	
- Dépôt	50.000
- Publication	30.000
- Supplément pour publication en couleur	20.000
- Publicité	15.000
b) Dépôt multiple :	
- Dépôt (de 1 à 100 dessins ou modèles)	75.000
- Publication	40.000
- Supplément pour publication en couleur	30.000
- Publicité par dessin ou modèle	15.000
c) Revendication de priorité (par priorité revendiquée)	35.000
2. Taxes pour le renouvellement d'un dessin ou modèle :	
a) Renouvellement	115.000
b) Supplément pour renouvellement tardif	45.000
3. Taxes concernant le registre spécial des dessins et modèles :	150.000
4. Taxe de recherche sur un dessin ou modèle :	90.000
5. Taxe de délivrance d'une copie officielle d'un dessin ou modèle :	15.000
6. Taxe de recours :	960.000

2. si vous recourez aux **services d'un mandataire en propriété intellectuelle** pour le dépôt de votre demande dans le cadre de la procédure d'enregistrement, vous aurez aussi des frais à payer ;
3. la plupart des pays exigent le paiement de **taxes de renouvellement**, en général tous les cinq ans, pour maintenir en vigueur les droits exclusifs sur un dessin ou modèle industriel ;
4. il peut y avoir des coûts de **traduction** de la demande du dessin ou modèle industriel si celui-ci doit être protégé à l'étranger.

Protection des dessins et modèles industriels et stratégies commerciales

Le choix du mode de protection des dessins et modèles industriels, ainsi que du moment et du lieu où cette protection interviendra, peuvent avoir des répercussions importantes sur d'autres domaines. Ainsi, il est fondamental de tenir compte des questions de protection des dessins et modèles industriels dans la stratégie commerciale globale d'une entreprise. Par exemple, le type de protection, les coûts, l'efficacité de la protection et les questions relatives à la propriété des dessins et modèles industriels peuvent être des éléments importants lorsqu'il s'agit :

- de décider d'élaborer un dessin ou modèle au sein de l'entreprise ou de confier cette tâche à une société extérieure ;
- de fixer la date de la première utilisation d'un nouveau dessin ou modèle à des fins de publicité, de commercialisation ou de présentation publique dans une exposition ;
- de déterminer les marchés d'exportation ;
- de décider de concéder une licence sur un dessin ou modèle ou de céder un dessin ou modèle à d'autres sociétés en échange d'une rémunération, ainsi que d'arrêter la date et les modalités de cette concession ou de cette cession.

Que faire si un dessin ou modèle associe des améliorations fonctionnelles à des caractéristiques esthétiques ?

Pour obtenir l'exclusivité sur les **améliorations fonctionnelles** d'un produit, il est en général conseillé de demander une protection par **brevet** ou par **modèle d'utilité** ou, lorsque la fonction ne ressort pas de façon évidente du produit, de la préserver en tant que **secret d'affaires**. Toutefois, il arrive souvent qu'un nouveau produit associe des améliorations fonctionnelles à des caractéristiques esthétiques novatrices. Imaginons que vous avez conçu un nouveau téléphone mobile. Alors que ce téléphone mobile peut être le résultat d'une série d'améliorations apportées aux composants électroniques et pourrait être protégés par brevet, le modèle d'origine de votre téléphone mobile peut être enregistré en tant que modèle industriel. Pouvez-vous demander la double protection ? La réponse est oui.

De nombreux créateurs protègent les différents aspects de leurs produits au moyen de droits de propriété intellectuelle différents. Toutefois, il est important de conserver à l'esprit la différence fondamentale qui existe entre un brevet ou un modèle d'utilité et un dessin ou modèle industriel. **Les brevets et les modèles d'utilité sont destinés aux inventions qui apportent des améliorations fonctionnelles à un produit et la protection par dessin ou modèle industriel est réservée à l'apparence d'un produit.**

Qui peut déposer une demande de protection d'un dessin ou modèle industriel ?

C'est en général, la personne qui a créé le dessin ou modèle industriel ou, si elle travaille sous contrat, son employeur qui peut demander l'enregistrement. Le déposant peut être une personne physique (par exemple, un créateur) ou une personne morale (par exemple, une société). Dans les deux cas, la demande peut être déposée directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire. Si vous êtes étranger, c'est à dire non domicilié dans un Etat membre de l'OAPI, vous êtes tenu de vous faire représenter par un mandataire dûment autorisé par l'Organisation.

Qui est titulaire des droits sur un dessin ou modèle industriel ?

Le créateur d'un dessin ou modèle industriel, c'est à dire le concepteur, est en général le premier propriétaire du dessin ou modèle, sauf circonstances particulières. Ainsi, dans la plupart des pays, lorsqu'un **employé** a réalisé un dessin ou modèle dans le cadre de son contrat de travail, c'est à dire durant ses heures de travail dans l'entreprise et dans le cadre de ses fonctions habituelles au sein de l'entreprise, le dessin ou modèle (et les droits qui y sont attachés) appartient à l'employeur ou devra être transféré à l'employeur moyennant une cession écrite officielle.

Si le dessin ou modèle a été réalisé par un **créateur indépendant, sur commande**, les droits appartiendront en général à l'entreprise qui a commandé le dessin ou modèle. Dans ce cas, on considère que le dessin et modèle a été réalisé pour l'usage de la personne qui l'a commandé, laquelle en est donc propriétaire. On évitera des malentendus ultérieurs en déterminant le titulaire des droits dans le contrat conclu à l'origine avec le créateur. Il convient aussi de garder à l'esprit que le créateur du produit peut bénéficier d'une protection automatique par le droit d'auteur sur les croquis du dessin ou modèle industriel original. Cette question doit être réglée dans le contrat.

Exemple : DURACELL

Jusque dans les années 80 du XXe siècle, DURACELL était une société qui ne fabriquait pratiquement qu'un seul produit, à savoir des piles alcalines. En 1981, DURACELL a engagé comme consultants des créateurs chargés de réaliser une lampe de poche, qui a été commercialisée peu de temps après, en 1982. Deux années plus tard, le modèle industriel de la lampe de poche a remporté la *United Kingdom Design Council Award*. Au fil des ans, Duracell a mis sur le marché plusieurs versions de sa lampe de poche, intégrant des modèles différents selon le marché visé. Des lampes de poches destinées aux jeunes consommateurs ont été habillées de couleurs à la mode.

Les caractéristiques fonctionnelles novatrices du produit sont protégées par des brevets alors que la forme est protégée par des modèles industriels dans tous les principaux pays où Duracell a actuellement des activités commerciales.

Exemple : TRAX

TRAX est un système de sièges pour les lieux publics conçu par Rodney Kinsman, vendu et commercialisé par OMK Design Ltd. Il visait à l'origine à satisfaire à la demande de British Rail, qui cherchait à acquérir des sièges esthétiques, confortables, résistants aux intempéries et n'exigeant que peu d'entretien. Au fil des ans, TRAX est devenu un produit populaire, notamment en raison de son côté pratique, et a été installé dans plus de 60 aéroports du monde entier.

Le modèle industriel TRAX est enregistré, et donc protégé, en Allemagne, en Australie, aux Etats-Unis d'Amérique, en Italie, au Japon, dans les pays du Benelux et au Royaume-Uni. OMK Design Ltd est donc le distributeur exclusif du produit dont le modèle est protégé dans ces pays. Il est arrivé à OMK Design Ltd d'autoriser des sociétés étrangères à fabriquer sous licence le système de sièges TRAX, contre paiement de redevances.

Peut-on demander l'enregistrement de plusieurs dessins et modèles industriels ?

La réponse varie sensiblement d'un pays à l'autre. Dans de nombreux pays, on peut demander l'enregistrement de plusieurs dessins et modèles industriels (10, 20, voire 100 dessins et modèles) au moyen d'une seule demande dans la mesure où ils ont tous trait au même produit ou à la même « classe » de produits (voir ce que l'on entend par « classe » à la page). Dans le régime juridique de protection des dessins et modèles industriels instauré par l'Accord de Bangui, on peut déposer jusqu'à cent dessins ou modèles industriels dans une même demande d'enregistrement, à la condition que tous ces dessins ou modèles appartiennent à la même classe de produits de la classification internationale des dessins et modèles aux fins de leur enregistrement dite classification de Locarno et de payer la taxe de dépôt multiple qui est une taxe dont le montant n'est pas déterminé par le nombre de dessins ou modèles, mais qui est forfaitairement fixé à 75.000 FCFA.

Donc si vous avez conçu un ensemble de chaises, de tables et de buffets et que vous souhaitez les protéger, vous pourrez déposer dans de nombreux pays une demande unique et ne payer qu'une seule taxe au titre du dépôt de la demande, car tous ces meubles appartiennent à la même classe de produits. Mais si vous souhaitez aussi faire protéger une lampe qui va de pair avec ces meubles, vous serez probablement tenu de déposer une demande distincte. En effet, les lampes n'appartiennent pas à la même classe de produits. Bien que des taxes soient perçues pour chaque dessin ou modèle supplémentaire, elles sont en général sensiblement inférieures au coût du dépôt d'une demande distincte pour chaque dessin ou modèle.

Toutefois, dans certains pays, vous pouvez être tenu de déposer une demande distincte pour chaque dessin ou modèle. Beaucoup de ces pays, bien qu'ils prévoient une demande pour chaque dessin ou modèle, autorisent plusieurs variantes : d'autres prévoient une exception à la règle du « dessin ou modèle unique » lorsque tous les dessins et modèles portent sur un « ensemble d'articles ».

- On peut citer comme exemple de « **variante** » deux boucles d'oreilles, l'une avec clip et l'autre pour oreilles percées. Pour être considérés comme des variantes les dessins ou modèles doivent s'appliquer au même article et ne doivent pas être très différents l'un de l'autre.
- On entend par « **ensemble** » un certain nombre d'objets ayant les mêmes caractéristiques générales, qui sont habituellement vendus ou destinés à être utilisés ensembles et dont le dessin ou le modèle présente des éléments communs.

A titre d'exemple, on peut citer les couverts (fourchettes, cuillères et couteaux) et les appareils ménagers (un sèche-cheveux, ses embouts et ses brosses).

Ainsi que vous pouvez le constater, les éléments autorisés dans une demande unique peuvent varier considérablement, les conditions et les possibilités exactes en ce qui concerne l'obtention d'une protection à un coût avantageux pourront être déterminées

auprès d'un mandataire en propriété intellectuelle ou de l'office de propriété intellectuelle pertinent.

Système de classement international

Les dessins et modèles industriels sont en général classés ou regroupés par classe afin de faciliter la recherche. On peut vous demander de mentionner la classe des produits pour lesquels vous avez l'intention d'utiliser le dessin ou modèle en question dans votre formulaire de demande. De nombreux offices, y compris l'OAPI, utilisent la classification internationale pour les dessins et modèles industriels instituée en vertu de **l'Arrangement de Locarno** (voir la liste des classes dans l'annexe II). Voir aussi l'adresse

<http://www.wipo.int/classifications/fr/locarno/about>

Peut-on concéder l'exploitation d'un dessin ou modèle industriel sous licence ?

Les dessins et modèles industriels font l'objet d'une licence d'exploitation lorsque le propriétaire du dessin ou modèle (le « donneur de licence ») donne la permission à une autre personne (le « preneur de licence ») d'utiliser le dessin ou modèle à des fins mutuellement convenues. Dans ce cas, les deux parties signent en général un **contrat de licence** dans lequel les conditions et la portée de l'accord sont spécifiées.

Les contrats de licence énoncent souvent des limitations quant aux pays où le preneur de licence peut utiliser le dessin ou modèle, à la durée de la licence et au type de produits concerné. Pour pouvoir concéder une licence d'exploitation du dessin ou modèle à l'étranger, vous devrez avoir obtenu auparavant la protection du dessin ou modèle dans les pays concernés, ou du moins avoir déposé une demande dans ce sens.

Autoriser des tiers à utiliser vos dessins ou modèles industriels au moyen d'un contrat de licence permettra à votre entreprise de jouir d'une **source supplémentaire de revenus** et constitue une façon habituelle d'exploiter l'exclusivité d'une entreprise sur ses dessins et modèles enregistrés.

Les accords relatifs à la concession de licences d'exploitation de dessins et modèles industriels font souvent partie d'accords de licence plus vastes, qui couvrent tous les aspects d'un produit et pas seulement les éléments visuels.

3. Protection des dessins et modèles à l'étranger

Pourquoi protéger des dessins et modèles à l'étranger ?

Si votre société a l'intention d'exporter des produits incorporant un dessin ou modèle original ou de concéder sous licence la fabrication, la vente ou l'exportation de ces produits à d'autres entreprises dans des pays étrangers, elle doit envisager de protéger ses dessins et modèles dans ces pays afin de bénéficier des mêmes avantages à l'étranger que sur le marché national.

Comment protéger vos dessins et modèles industriels à l'étranger ?

La protection d'un dessin ou modèle industriel est territoriale. Cela signifie que, en général, elle se limite au pays ou à la région où le dessin ou modèle a été enregistré. Par conséquent, si vous souhaitez faire protéger votre dessin ou modèle industriel sur des marchés d'exportation, vous devrez veiller à ce que cette protection soit demandée dans les pays visés.

Il est important de ne pas oublier que vous avez en général **six mois** à compter de la date à laquelle vous avez demandé une protection dans le premier pays pour faire valoir le « **droit de priorité** » lorsque vous déposez une demande de protection pour le même dessin ou modèle dans d'autres pays. Une fois ce délai écoulé, vous ne pourrez plus demander de protection dans d'autres pays, car votre dessin ou modèle ne sera plus considéré comme nouveau.

Il existe trois voies de protection possibles pour les dessins et modèles industriels à l'étranger :

1. **La voie nationale** : les sociétés peuvent déposer une demande auprès de l'office national de la propriété intellectuelle de chaque pays où elles souhaitent obtenir la protection. Cette procédure peut être contraignante et coûteuse car une traduction dans les langues nationales est en général exigée ainsi que le paiement de taxes administratives (et parfois de frais de procédure).
2. **La voie régionale** : si vous visez un groupe de pays qui font partie d'un accord permettant l'enregistrement régional de dessins et modèles, vous pouvez alors envisager de déposer une demande unique auprès de l'office régional de la propriété intellectuelle responsable. Pour les déposants domiciliés dans l'un des Etats membres de l'OAPI, les autres offices régionaux auprès desquels ils peuvent demander l'enregistrement de leurs dessins ou modèles industriels sont les suivants :
 - le Bureau Benelux des Dessins ou Modèles (BBM), pour une protection en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg ;
 - l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), pour la protection des dessins et modèles communautaires dans les pays de l'Union européenne ;
 - l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO), pour la protection des dessins et modèles industriels dans les pays africains qui en sont membres.

Voir l'annexe I pour l'adresse des sites Web des offices régionaux de propriété intellectuelle.

3. **La voie internationale** :

Elle permet d'obtenir la protection d'un dessin ou modèle dans les pays parties à **l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels**, qui est administré par l'OMPI. Un déposant d'un pays partie à l'Arrangement de La Haye peut déposer une demande internationale unique auprès de l'OMPI : le dessin ou modèle sera alors protégé dans autant de pays parties au traité (actuellement 36) que le souhaite le déposant. Cet arrangement offre au déposant un mécanisme simple et peu

coûteux pour demander l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel dans différents pays.

Sur les seize Etats membres de l'OAPI, seuls quatre sont actuellement membres de l'Arrangement de La Haye. Il s'agit du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Gabon et du Sénégal. Les déposants de ces pays peuvent utiliser la voie internationale pour demander la protection de leurs dessins ou modèles dans les autres pays de leur choix parties audit arrangement. Réciproquement, les déposants des autres pays parties au système de La Haye peuvent utiliser la procédure offerte par ledit système pour demander l'enregistrement de leurs dessins ou modèles dans les quatre pays de l'OAPI qui en sont membres. Cependant, les droits qui découlent de l'enregistrement international ne s'étendent pas aux autres Etats membres de l'OAPI qui n'ont pas encore adhéré au système de La Haye.

On trouvera à l'annexe III la liste des Etats parties à l'Arrangement de La Haye. Toutes les informations sur l'Arrangement de La Haye, ainsi qu'un formulaire de demande, sont disponibles sur le site Web de l'OMPI : <http://www.wipo.int/hague>.

Le **Coût** de l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel conformément à l'Arrangement de La Haye dépend du nombre de dessins et modèles à protéger et du nombre de pays pour lesquels la protection est demandée. Par exemple, le coût de la protection pour cinq dessins ou modèles industriels dans 11 pays par la voie internationale dans le cadre du système de La Haye s'élève à environ 900 francs suisses.

Protection internationale du dessin ou modèle

En 2001, les 10 principaux utilisateurs (en nombre de demandes) du système de La Haye pour le dépôt international des dessins et modèles industriels étaient le groupe Swatch, Interior, Sony Overseas, Hermès, Daimler Chrysler, Nokia, Villeroy + Boch A.G., Moulinex, Philips Electronics et Salomon. Cette année-là, le groupe Swatch, plus grand utilisateur du système, a déposé 103 demandes d'enregistrement de dessins ou modèles selon le système de La Haye. L'apparence caractéristique de ses montres est considéré comme un élément fondamental qui guide le choix des acheteurs. C'est la raison pour laquelle des sociétés comme le groupe Swatch consacrent des sommes et des compétences techniques considérables à la mise au point de dessins et modèles à succès et font en sorte d'obtenir des droits exclusifs sur l'exploitation de leurs dessins et modèles industriels en faisant enregistrer ceux-ci dans de nombreux pays.

4. La défense des dessins et modèles industriels

Comment peut-on faire respecter ses droits lorsqu'un dessin ou modèle est imité ou copié ou qu'il y est porté atteinte ?

Faire respecter un droit de propriété intellectuelle peut être compliqué et il est habituellement conseillé de se faire aider par un avocat spécialisé en propriété intellectuelle. Il ne faut pas oublier que c'est au propriétaire qu'il incombe principalement de mettre en évidence les imitations ou les atteintes dont fait l'objet un dessin ou modèle industriel et d'engager une action contre ces imitations ou ces atteintes. En d'autres termes, **vous devez surveiller l'utilisation qui est faite de votre dessin ou modèle sur le marché**, repérer l'imitateur ou le contrefacteur et décider s'il faut prendre des mesures contre eux, et, dans l'affirmative, quand et comment.

Un avocat spécialisé en propriété intellectuelle est en général la personne compétente pour vous donner des informations sur les possibilités qui existent dans votre pays d'engager des poursuites contre les imitateurs, les auteurs d'atteinte et les contrefacteurs, il vous donnera des conseils sur la façon de régler un litige.

Lorsque vous estimez qu'il est porté atteinte à vos droits, vous pouvez décider, dans un premier temps, d'envoyer à l'auteur de l'atteinte une lettre l'informant de l'existence éventuelle d'un conflit entre son dessin et modèle et vos droits exclusifs. Il est recommandé de se faire assister d'un avocat pour la rédaction de cette lettre. Si l'atteinte persiste, il peut être nécessaire d'engager une action judiciaire contre son auteur.

Si vous savez où l'activité frauduleuse est menée, vous pouvez agir inopinément et obtenir un mandat de perquisition et de saisie (délivré habituellement par le tribunal compétent ou la police) sans préavis contre l'entreprise ou la personne présumée avoir commis l'atteinte.

Afin d'empêcher l'**importation de marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle**, des mesures peuvent être prises à la frontière sur demande du propriétaire du dessin ou modèle dans de nombreux pays par l'intermédiaire des autorités douanières nationales.

En général, si une atteinte est décelée, il est vivement conseillé de consulter un professionnel pour obtenir un avis juridique autorisé.

Le régime juridique de la protection des dessins et modèles industriels instauré par l'Accord de Bangui en son annexe IV prévoit que le titulaire d'un dessin ou modèle enregistré à l'OAPI, qui serait victime d'une contrefaçon, devra prouver l'existence de l'acte portant atteinte à son droit, par exemple en faisant réaliser une saisie contrefaçon, en vertu d'une ordonnance rendue par le Président du Tribunal Civil dans le ressort duquel les opérations devront être effectuées. L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur présentation d'une attestation de publicité délivrée par l'Organisation et production de la preuve de non radiation ou de non déchéance.

Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qu'il est tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie.

A défaut par le requérant de s'être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie pénale dans le délai d'un mois, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages intérêts qui peuvent être réclamés, s'il y a lieu.

Toute juridiction saisie d'un litige peut demander à l'OAPI la communication d'un dessin ou modèle industriel déposé ou enregistré.

Tout bénéficiaire d'une licence contractuelle exclusive peut, par lettre recommandée, sommer le titulaire d'un dessin ou modèle industriel enregistré d'introduire les actions judiciaires nécessaires à l'obtention de sanctions civiles ou pénales pour toute violation, indiquée par ledit bénéficiaire, des droits découlant du dessin ou modèle enregistré.

Si, dans un délai de trois mois suivant la sommation, le titulaire du dessin ou modèle enregistré refuse ou néglige d'introduire les actions judiciaires nécessaires à l'obtention de

sanctions civiles ou pénales, le bénéficiaire de la licence qui a été enregistrée peut les intenter en son propre nom, sans préjudice, pour le titulaire du dessin ou modèle enregistré, de son droit d'intervenir à l'action.

Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel à l'OAPI est punie d'une amende de 1.000.000 à 6.000.000 de Francs CFA.

En cas de récidive, ou si le délinquant est une personne ayant travaillé pour la partie lésée, il est prononcé, en outre, un emprisonnement d'un mois à six mois. Il y a récidive lorsqu'il a été prononcé contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une première condamnation pour des délits de même nature. Les délinquants peuvent en outre être privés du droit de participer aux élections des groupements professionnels, notamment des chambres de commerce et d'industrie, ou des chambres de métier, pendant un temps n'excédant pas dix ans.

Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement et son insertion intégrale ou par extrait dans des journaux qu'il désigne, le tout aux frais du condamné. La confiscation, au profit de la partie lésée des objets portant atteinte aux droits garantis par l'enregistrement d'un dessin ou modèle est prononcée, ainsi que celle des instruments ayant servi spécialement à la fabrication des objets incriminés.

Dans certain cas, l'**arbitrage ou la médiation** peut offrir un moyen efficace de régler les cas d'atteinte aux droits. L'arbitrage présente généralement l'avantage d'être moins formel, plus rapide et moins coûteux qu'une procédure judiciaire, et une sentence arbitrale est plus facilement exécutoire à l'échelon international. L'avantage de la médiation tient au fait que les parties conservent la maîtrise du processus de résolution du litige. Cette solution peut donc contribuer à maintenir de bonnes relations d'affaires avec une autre entreprise avec laquelle votre société pourrait souhaiter collaborer à l'avenir. Pour plus de renseignement sur l'arbitrage et la médiation, voir le site Web du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, à l'adresse : <http://arbitr.wipo.int/center/index-fr.htm>.

5. Autres instruments juridiques de protection des dessins et modèles industriels

Quelles sont les différences entre la protection par le droit d'auteur et la protection au titre des dessins et modèles industriels ?

Dans certains pays, la législation applicable reconnaît que certains dessins et modèles peuvent être protégés par le droit d'auteur ; il en est ainsi, par exemple, des dessins de textiles et de tissus ayant un caractère artistique marqué.

Dans de nombreux pays vous pouvez obtenir une protection cumulée (c'est à dire qu'un dessin ou modèle peut être protégé par la législation sur le droit d'auteur et par la législation sur les dessins et modèles industriels), c'est le cas pour les Etats membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle pour ce qui concerne les produits de l'artisanat et les œuvres des arts appliqués. Par œuvres des arts appliqués il faut entendre des créations artistiques bidimensionnelles ou tridimensionnelles ayant des fonctions utilitaires ou incorporés dans des articles d'utilité, qu'ils s'agissent d'œuvres artisanales

ou produites selon des procédés industriels.. Dans quelques autres pays , les deux formes de protection s'excluent mutuellement.

Avant de prendre une quelconque décision sur le meilleur moyen de protéger votre dessin ou modèle, vous devez comprendre les différences entre ces deux formes de protection. Les principales différences sont les suivantes :

Enregistrement

- Selon la législation sur les dessins et modèles industriels, un dessin ou modèle doit en général être **enregistré** par le déposant avant sa publication ou son utilisation en public dans quelque lieu que ce soit, ou du moins dans le pays où la protection est invoquée. Le **certificat d'enregistrement**, délivré au titre de la protection accordée conformément à la législation sur les dessins et modèles industriels, peut être utile en cas d'atteinte car il constitue une base solide à partir de laquelle vous pouvez faire respecter vos droits exclusifs.
- La protection par le droit d'auteur des œuvres originales **ne nécessite aucune formalité**. L'enregistrement n'est pas une condition préalable à la protection. Il existe toutefois des « dépositaires » du droit d'auteur dans certains pays auprès desquels vous pouvez déposer votre création et obtenir un certificat.

Durée

- La protection d'un dessin ou modèle industriel dans le régime juridique de l'Accord de Bangui dure **5 ans avec 2 prolongations successives de 5 ans à compter de l'expiration de la durée initiale de protection, sur simple paiement de la taxe de renouvellement . La durée maximale de la protection d'un dessin ou modèle enregistré à l'OAPI peut donc atteindre 15 ans**. Il ne faut pas oublier que la procédure d'enregistrement des dessins et modèles industriels peut prendre un certains temps (en moyenne 6 mois à l'OAPI) et ne pas toujours convenir pour des produits qui sont liés à des tendances passagères (par exemple des articles de mode).
- Le droit d'auteur dure dans le régime juridique de l'Accord de Bangui pendant la vie de l'auteur, à 70 ans après sa mort. Les œuvres d'art appliqués dans l'Accord de Bangui ont une durée de protection de 25 ans à partir de leur réalisation.

Etendue de la protection

- Le droit conféré par l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel est un **droit absolu**, c'est à dire qu'il est porté atteinte au droit dès lors qu'il y a copie, délibérée ou non.
- Pour faire valoir ses droits d'auteur, le titulaire doit prouver que la contrefaçon est une reproduction directe ou indirecte de l'œuvre protégée par le droit d'auteur.

Types de produits

- Dans la plupart des pays, **tous les dessins et modèles ne peuvent pas être protégés par le droit d'auteur** ; ce sont essentiellement ceux qui peuvent être considérés comme des œuvres d'art qui sont susceptibles d'être protégés. La condition n'est pas toujours claire mais certains dessins et modèles, tels que la forme de produits manufacturés, ont peu de chance d'être protégés par un droit d'auteur tandis que d'autres, comme les dessins textiles, sont souvent couverts par les deux formes de

protection. Dans le régime juridique de protection des dessins ou modèles de l'Accord de Bangui, les produits industriels résultants pour leur fabrication de l'incorporation de produits de l'artisanat ou dont la configuration extérieure, l'apparence sont déterminées par l'incorporation de produits de l'artisanat sont susceptibles de bénéficier de la double protection par l'enregistrement sous forme de dessins ou modèles ou par le droit d'auteur. En la matière il est quasiment impossible de circonscrire une délimitation pour de tels articles. Sans prétendre à l'exhaustivité nous pouvons citer comme exemples : les articles d'ameublement et de décoration intérieure (tables, chaises, fauteuils, tabourets, coussins, nappes de table, services de table, portes, lampes de chevet, tentures, tapis, tapisseries), les œuvres d'art appliqué (coffrets à bijoux, boîtes pour divers usages, chandeliers, ...), les articles de maroquinerie, les articles de vannerie, la céramique, la poterie etc. Il n'y a pas de limite à incorporer des œuvres de l'artisanat dans des produits industriels, tout dépend de l'imagination créatrice pour assurer les combinaisons qui valorisent au mieux l'apparence des produits et leur confère une force de ventes accrue.

Coûts

- Faire enregistrer votre dessin ou modèle dans les pays qui vous intéressent signifie payer les taxes applicables. En outre, il peut être utile et nécessaire de recourir aux services d'un mandataire en propriété intellectuelle pour vous aider à rédiger la demande, ce qui entraînera des frais supplémentaires. Pour les principaux coûts liés à la procédure de dépôt et d'enregistrement des dessins et modèles industriels à l'OAPI voir le tableau en page Les barèmes qu'appliquent les mandataires agréés auprès de l'OAPI ne font pas encore l'objet d'une publication par l'Organisation. Chaque mandataire pratique son propre barème. Il convient donc, pour le choix d'un mandataire, de procéder à une large consultation tout en prenant en compte le niveau d'activités des cabinets et les qualifications du premier responsable.
- Etant donné qu'il n'est pas nécessaire d'enregistrer officiellement les œuvres protégées par le droit d'auteur selon la plupart des législations nationales, y compris dans le régime juridique de l'Accord de Bangui pour la protection de la propriété littéraire et artistique (Annexe VII), il n'y a en général pas de coûts directs liés à la protection par le droit d'auteur. Toutefois, ce type de protection engendre des frais en relation avec a) le dépôt de l'œuvre auprès du dépositaire du droit d'auteur, dans les pays où il en existe un, et b) la fourniture de la preuve de la titularité en cas de litige.

En résumé, la protection découlant de l'enregistrement des dessins et modèles industriels est plus forte en ce sens qu'elle couvre même l'atteinte non intentionnelle aux droits et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'enregistrement qui peut constituer une preuve importante en cas d'atteinte aux droits, mais elle suppose un effort supplémentaire (financier et administratif) parce qu'elle implique un enregistrement, et elle dure moins longtemps.

En tout cas, en particulier si le dessin ou modèle n'est pas enregistré, il est conseillé d'une façon générale de **conserver soigneusement une trace de chaque étape de l'élaboration du dessin ou modèle**. Signer et dater chaque croquis et les archiver en bonne et due forme peut aider en cas d'atteinte aux droits.

Exemple : lors d'une enquête récente réalisée auprès de concepteurs de tissus au Royaume-Uni, 80% des personnes interrogées ont répondu qu'elles conservaient toujours

une trace de leurs dessins originaux et qu'elles étaient conscientes de l'importance de pouvoir prouver la titularité du droit d'auteur.

Quand un dessin ou modèle peut-il être protégé en vertu du droit des marques ?

Une marque est un signe distinctif (en général un mot, un logo ou une combinaison des deux) qui sert à différencier les produits d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Il existe des cas où la forme, le dessin ou modèle, ou l'emballage d'un produit donné peut être considéré comme un élément distinctif du produit en question et être protégé en tant que marque tridimensionnelle. On citera à titre d'exemple la bouteille de Coca-Cola ou la forme triangulaire du chocolat Toblerone.

Il est conseillé de consulter un mandataire en propriété intellectuelle pour déterminer si un dessin ou modèle précis peut être considéré comme une marque tridimensionnelle.

La protection des marques présente l'avantage de pouvoir être renouvelée indéfiniment, alors que la protection des dessins et modèles industriels est en général limitée dans le temps (en général 5, 10 ou 25 ans). Le coût de l'enregistrement d'une marque diffère souvent de celui de la protection d'un dessin ou modèle industriel. Selon le système juridique les deux types de protection peuvent coexister.

L'Accord de Bangui permet de demander et d'obtenir la protection d'une marque tridimensionnelle matérialisée par la forme du produit lui-même ou de son emballage. Cet accord offre donc la possibilité d'obtenir la double protection de l'apparence d'un produit par le dépôt et l'enregistrement en tant que dessin ou modèle industriel, ou en tant que marque. Les exigences légales de la protection doivent être respectées pour chaque régime et les taxes prescrites acquittées séparément.

Est-ce que la législation sur la concurrence déloyale protège votre dessin ou modèle ?

Dans de nombreux pays, y compris dans les Etats membres de l'OAPI, les dessins et modèles industriels peuvent aussi être protégés par le droit sur la concurrence déloyale. Dans ce cas, un dessin ou modèle peut être protégé contre des conduites déloyales, telles que l'imitation servile d'un dessin ou modèle, les actes qui peuvent créer une confusion, ou les actes susceptibles d'induire le public en erreur. Toutefois la protection au titre de la concurrence déloyale est en général sensiblement moins efficace et l'atteinte aux droits est plus difficile à prouver.